



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2010/पौष 2, 1932

No. 2560]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2010/PAUSHA 2, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3022(अ).—पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उस धारा की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र को आम जनता को उपलब्ध करवा दिया जाता है, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रारूप नियम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाएगा।
- (2) वे, राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे
- पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया)
- (1).

487961/2010

है, के नियम 4 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उप-नियम (2) में अतिरिक्त किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक पेटेंट के लिए इस प्रकार फाइल आवेदन को किसी अन्य समुचित कार्यालय को अवारित कर सकेगा।"

3. मूल नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9. दस्तावेज और प्रतियों आदि का फाइल किया जाना -

(1) पेटेंट कार्यालय को भेजे गए या नियंत्रक को अन्यथा दिए गए शपथ-पत्र और रेखाचित्रों के सिवाय सभी दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ -

(क) हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम डेढ़ स्थान-अंतराल रखते हुए गहरे अमिट स्याही से कम-से-कम 0.28 सेंटीमीटर उच्च स्पष्ट तथा सुपाठ्य अक्षरों में कागज के केवल एक ही तरफ टंकित अथवा मुद्रित (जब तक नियंत्रक द्वारा अन्यथा निदेश या अनुज्ञात न करे) होंगी;

(ख) ऐसे किसी कागज पर होंगी जो नम्य, सुदृढ़, सफेद, चिकने, अघमकीले तथा टिकाऊ, ए4 आकार के लगभग 29.7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लम्बाई-चौड़ाई के, जिनके शीर्ष और वाम-हस्त की ओर न्यूनतम 4 सेंटीमीटर तथा नीचे और दाहिनी ओर 3 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ते हुए हों;

(ग) कागज के नीचे केन्द्र में अरेबिक संख्याओं की निरंतर क्रम में संख्यांकित होंगी।

(घ) वर्णन के प्रत्येक पृष्ठ तथा दावों के प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक पांचवीं पंक्ति पर बाएँ हाशिए के दायें अर्द्ध में संख्या उपलब्ध होगी।

(2) कोई हस्ताक्षर जो सुपाठ्य नहीं है या जो अंग्रेजी या हिन्दी से अन्यथा हो, उसके साथ उस नाम का लिप्यान्तरण या तो हिन्दी या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में संलग्न किया जाएगा।

(3) पेटेंट आवेदन के साथ दस्तावेजों को फाइल करना अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज भी है तथा अन्य दस्तावेज कम्प्यूटर पठनीय इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में या पेटेंट

कार्यालय की ऑन-लाइन प्रणाली का उपयोग करते हुए दाखिल किए जा सकेंगे तथा इनके साथ पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी।

(4) यदि पेटेंट आवेदन न्यूक्लियोटाइड्स की क्रम सूची अथवा अमीनो-अम्ल अनुक्रम प्रकट करता हो, तो उसे कम्प्यूटर पठनीय इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फाइल किया जाएगा।

(5) सभी दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियाँ समुचित कार्यालय में फाइल किए जाएंगे जो नियंत्रक द्वारा अपेक्षित हों।

(6) आवेदक तथा अन्य व्यक्तियों के नाम और पते, उनकी राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, यदि हों, के साथ जो उनकी पहचान हेतु आवश्यक हो, पूर्ण रूप में दी जाएगी।

4. मूल नियमों के नियम 17 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(कक) "भारतीय अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी" या "खोज प्राधिकारी" से नियम 19क के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी अभिप्रेत है;"

(कख) "भारतीय अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी" या "परीक्षण प्राधिकारी" से नियम 19 व के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;"

(कग) "अंतर-राष्ट्रीय ध्युरो" से विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन का अंतराष्ट्रीय ध्युरो अभिप्रेत है;

(कघ) "प्राप्तकर्ता कार्यालय" से संघ में यथा परिभाषित प्राप्तकर्ता कार्यालय अभिप्रेत है;"

5. मूल नियमों के नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"18. अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों के सम्बन्ध में समुचित कार्यालय-

(1) अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों के प्रयोजनों के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालय, अभिहित कार्यालय और वसति कार्यालय, नियम 4 में निर्दिष्ट समुचित कार्यालय होगा।

(2) पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शहरा अंतर-राष्ट्रीय ध्युरो तथा किसी

अन्य अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी तथा अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के साथ कार्य करने हेतु समुचित कार्यालय होगा।

(3) कोई अंतर-राष्ट्रीय आवेदन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा और उसी कार्यालय द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

(4) उप-नियम (2) में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अंतर-राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त होने पर, समुचित कार्यालय, एक प्रति को अभिलेख हेतु अंतराष्ट्रीय ब्यूरो को तथा अन्य प्रति पूर्ण व्यौरों के साथ पेटेंट कार्यालय की दिल्ली शाखा के खोज प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

6. मूल नियमों के नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 19. प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में समुचित कार्यालय में फाइल अंतर-राष्ट्रीय आवेदन-

(1) कोई अंतर-राष्ट्रीय आवेदन, या तो अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में तीन प्रतियों में समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा।

(2) किसी अंतर-राष्ट्रीय आवेदन के सम्बन्ध में संदेय फीस, संधि के अधीन बनाए गए विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त होगी।

(3) जहाँ कोई अंतर-राष्ट्रीय आवेदन उप-नियम (1) के अनुसार फाइल नहीं किया गया है तथा आवेदक यह वांछा करे कि समुचित कार्यालय को ही अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियाँ तैयार करनी चाहिए, तो आवेदक, ऐसी प्रतियाँ बनाने हेतु पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

(4) आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर तथा उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर, समुचित कार्यालय उस आवेदन की और उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति तैयार करेगा तथा उसे अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो को

प्रेषित करेगा और उस आवेदक और पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा को सूचित करेगा।

19 क. भारतीय अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी -

(1) पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों के लिए भारतीय अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा तथा पेटेंट कार्यालय और अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट खोज प्राधिकरण, भारत में प्राप्तकर्ता कार्यालय में फाइल सभी अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों तथा भारतीय निवासियों या नागरिकों द्वारा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो में फाइल सभी आवेदनों के सम्बन्ध में अंतर-राष्ट्रीय खोज का कार्यान्वयन करेगा।

(3) उप-नियम (2) में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, खोज प्राधिकारी अन्य देशों के नागरिकों या निवासियों द्वारा उनके प्राप्तकर्ता कार्यालय में भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा उस प्राप्तकर्ता कार्यालय के बीच हुए करार और अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा उसके यथा अधिसूचित होने पर, उसके अनुसरण में दाखिल सभी अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों के सम्बन्ध में अंतर-राष्ट्रीय खोज का कार्यान्वयन कर सकेगा।

19 ख. अंतर-राष्ट्रीय खोज अनुरोध पर कार्यवाही -

(1) खोज प्राधिकारी अंतराष्ट्रीय खोज हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, उस आवेदन के पहचान चिह्न 'ISAMIN' के साथ अंतर-राष्ट्रीय आवेदन संख्या तथा उसकी क्रम संख्या और प्राप्ति की तारीख देते हुए अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो और उस आवेदन से संबंधित आवेदक को अधिसूचित करेगा।

(2) खोज प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर, अंतर-राष्ट्रीय खोज करने के लिए धारा 73 की उप-धारा (2) के अधीन यथा नियुक्त किसी परीक्षक या अन्य किसी अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) परीक्षक या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, अंतर-राष्ट्रीय खोज करने हेतु अंतर-राष्ट्रीय आवेदन पर कार्य करते हुए-

(i) इसके अधीन की गई संधि तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार अंतर-राष्ट्रीय खोज के प्रयोजन के लिए यथा अपेक्षित शीर्षक और सार स्थापित करेगा;

- (ii) यह विचार करेगा कि शीर्षक तथा सार समुचित है या नहीं और यदि उसको यह समाधान हो जाता है तो इसे अंतिम रूप देगा, और यदि उसका यह समाधान नहीं होता है तो, विकल्प तैयार करेगा तथा उस आविष्कार के शीर्षक तथा सार का अनुमोदन करेगा;
- (iii) आविष्कार की एकता से संबद्ध विषय को अवधारित और स्थापित करेगा;
- (iv) दावे या दावों के विवरण से एक या अधिक वर्गों में उस आविष्कार के प्रारंभिक अंतर-राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण का निर्धारण करेगा, या यदि उसकी राय यह है कि उस आवेदन के उपयुक्त अंतर-राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण के निर्धारण हेतु, परीक्षकों अथवा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ अन्य अधिकारियों के साथ परामर्श करना समुचित खोज सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है, तो वह नियंत्रक द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह को निर्दिष्ट करेगा;
- (v) संगत पूर्व कला का पता करेगा, इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि ऐसी भी विषय-वस्तु हो सकती है जिसके लिए खोज प्राधिकारी खोज अथवा इस तरह करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वर्णन, दावे या आरेख अपेक्षाओं के अनुपालन में असफल है।
- (4) उप-नियम (3), के खंड (iv) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह, ऐसे निर्देश की तारीख से अधिकतम दस सप्ताह अतिरिक्त की अवधि के भीतर वर्गीकरण का निर्धारण करेगा तथा उसे खोज संचालित करने हेतु संबद्ध परीक्षक या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी को अर्पित करेगा।
- (5) परीक्षक या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी अंतर-राष्ट्रीय खोज का कार्यान्वयन करेंगे तथा इस प्रभाव की अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तथा लिखित राय या प्राधिकरण की उद्घोषणा तैयार करेंगे कि यथा स्थिति, आवेदन और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के पारेषण के लिए संधि के अधीन विनिर्दिष्ट पारूप में उस आवेदन के ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर कोई अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित नहीं की

गई।

(6) खोज प्राधिकारी का यदि यह विचार है कि -

- (क) विषय-वस्तु से संबद्ध अंतर-राष्ट्रीय आवेदन जिस पर खोज प्राधिकारी के लिए खोज करना अपेक्षित नहीं है तथा वह तदनुसार खोज न करने का विनिश्चय करेगा; या
- (ख) वर्णन, दावे या आरेख उस ऐसे विस्तार तक अपेक्षाओं के अनुपालन में असफल है कि एक अर्थपूर्ण खोज संचालित नहीं की जा सके,

तो आवेदक तथा अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो को यह घोषणा करेगा तथा अधिसूचित करेगा कि कोई अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित नहीं हुई है।

(7) यदि उप-नियम (6) के खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट स्थितियों में से किसी स्थिति में, आवेदन में उल्लिखित किसी दावे के सम्बन्ध में विद्यमान पाई गई, तो खोज प्राधिकारी ऐसे दावे की बाबत अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख करेगा, और अन्य दावे के लिए, वह अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित करेगा।

(8) खोज प्राधिकारी का, यदि यह विचार है कि अंतर-राष्ट्रीय आवेदन आविष्कार की एकता की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती तो वह आवेदक को ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस का संदाय करने के लिए एक सूचना भेजेगा।

(9) खोज प्राधिकारी अंतर-राष्ट्रीय आवेदन के उन भागों पर अतिरिक्त खोज संचालित करेगा जो ऐसे आविष्कार के सम्बन्ध में है जो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त फीस उप-नियम (8) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदाय की गई है, आविष्कार की एकता के अंतर्गत नहीं आते।

(10) (क) जहाँ आवेदक, उप-नियम (9) के अधीन अपेक्षित अतिरिक्त फीस का संदाय करने में असफल रहता है, वहाँ खोज प्राधिकारी अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित नहीं करेगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा; और

(ख) जहाँ आवेदक प्रतिवाद के अधीन अतिरिक्त फीस का संदाय कर दिया है, वहाँ वह उप-नियम (8) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर

अतिरिक्त फीस के अतिरिक्त प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए पांचवी अनुसूची में निर्दिष्ट फीस के साथ-साथ एक तर्क संगत कथन प्रस्तुत करेगा।

(11) जहाँ अंतर-राष्ट्रीय आवेदन में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड या अमीनो अम्ल अनुक्रम अनुसूची का प्रकटीकरण अन्तर्विष्ट है किंतु आवेदन के साथ कम्प्यूटर-पठनीय प्रारूप में अनुक्रम सूची प्रस्तुत नहीं की है, वहाँ खोज प्राधिकारी उस आवेदक को एक सूचना भेजेगा कि वह उस सूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अनुक्रम अनुसूची को कम्प्यूटर-पठनीय प्रारूप में प्रस्तुत करे और यदि आवेदक उस सूचना का अनुपालन नहीं करता है तो खोज प्राधिकारी खोज संचालित नहीं करेगा।

19 ग. अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के स्थापित करने तथा इसके पारेषण की समय सीमा -

खोज प्राधिकारी अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तथा, यथास्थिति, लिखित राय या घोषणा स्थापित करेगा कि खोज प्राधिकारी के लिए खोज कार्य करना अपेक्षित नहीं है या उस अंतर-राष्ट्रीय आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अनधिक अवधि के भीतर अर्थपरक खोज निष्पादित नहीं किया जा सकता है तथा साथ ही उस आवेदक की एक-एक प्रति अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो तथा उस आवेदक को पारेषित करेगा।

19 घ. गोपनीय व्यवहार - अंतर-राष्ट्रीय आवेदन से संबद्ध सभी विषयों को उस आवेदन के अंतर-राष्ट्रीय प्रकाशन के पूर्व, आवेदन पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए सूचना के पारेषण के सिवाय, गोपनीय रखा जाएगा तथा उसमें अंतर्निहित सामग्रियों को जब तक आवेदक, खोज प्राधिकारी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोले जाने का अनुरोध या प्राधिकृत न करें।

19 ङ. प्रतिदाय की शर्तें और उसका विस्तार या फीस की कटौती -

(1) खोज प्राधिकारी निम्नलिखित का प्रतिदाय करेगा -

(i) पांचवी अनुसूची में उपदर्शित फीस के लिए बृटीवश प्रदत्त

कोई रकम या शोध रकम से अधिक का संदाय ;

(ii) जहाँ अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के प्रारंभ होने के पूर्व संधि के उपबन्धों के अधीन अंतर-राष्ट्रीय खोज आवेदन वापस ले लिया गया हो या वापस लिए जाने पर विचार कर रहा है वहाँ आवेदक द्वारा संदत्त फीस की रकम;

(iii) उप-नियम (10) के खंड (ख) के अधीन आवेदक द्वारा संदत्त;

(iv) आवेदक द्वारा संदत्त खोज फीस का पच्चीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत, जहाँ खोज प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी द्वारा की गई किसी पूर्ववर्ती खोज से लाभान्वित हुआ हो, जो उस पूर्ववर्ती खोज से उस प्राधिकारी के लाभान्वित होने की सीमा पर आधारित हो।

19 च. भारतीय अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी।

(1) पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा, प्राप्तकर्ता कार्यालयों में फाइल किसी अंतर-राष्ट्रीय आवेदन हेतु अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए की गई आवेदन माँग की बाबत भारतीय अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा।

(2) उप-नियम (1), में निर्दिष्ट परीक्षण प्राधिकारी निम्नलिखित का कार्यान्वयन करेगा-

(क) भारत के प्राप्तकर्ता कार्यालयों में फाइल अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों हेतु अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए किए गए सभी माँगों तथा प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो में भारतीय निवासियों अथवा नागरिकों द्वारा फाइल अंतर-राष्ट्रीय आवेदनों के सम्बन्ध में अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा करेगा;

(ख) अन्य देशों के नागरिकों अथवा निवासियों द्वारा, उनके प्राप्तकर्ता कार्यालयों तथा भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच हुए करार के अनुसार फाइल की गई माँगों के सम्बन्ध में, अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण का कार्य करेगा;

(ग) अन्य देशों के ऐसे नागरिकों या निवासियों जो इस संधि का भाग नहीं है या इस संधि से आबद्ध नहीं है, द्वारा की गई माँगों के सम्बन्ध

में अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण यदि एसंबली ने इस प्रकार अनुमोदित किया है।

19 छ. माँग करने के लिए समय -

(1) अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण की माँग इसके अधीन की गई संधि या बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् की गई माँग की दशा में, यह समझा जाएगा कि उसे नहीं किया गया है और कोई अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण नहीं किया जाएगा।

19 ज. परीक्षणकर्ता प्राधिकारी को संदेय फीस -

(1) आवेदक, संधि के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उद्देश्यों के अनुसार अन्य फीस के साथ, यदि कोई हो, पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय पेटेंट कार्यालय को करेगा।

(2) नियम 19 ज के उप-नियम (6) में निर्दिष्ट विषय-वस्तु के सम्बन्ध में संदेय फीस पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस होंगे।

19 झ. माँग करने की रीति -

(1) अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए माँग या तो अंग्रेजी में या हिन्दी भाषा में की जाएगी।

(2) उस दशा में जहाँ प्रारंभिक परीक्षा हेतु माँग उप-नियम (1) के अनुसार नहीं की जाती है, वहाँ आवेदक द्वारा परीक्षा प्राधिकारी के आदेश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उसका अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

19 ज. अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा हेतु माँग पर कार्यवाही-

(1) परीक्षा प्राधिकारी, अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा हेतु माँग प्राप्त होने पर, आवेदक को यह अधिसूचित करेगा, कि अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण हेतु माँग पहचान चिह्न 'आईपीईए/आईएन' के साथ-साथ अंतर-राष्ट्रीय आवेदन संख्या, उसकी क्रम संख्या तथा प्राप्ति की तारीख के साथ प्राप्त हो गई है।

(2) जहाँ यह पाया जाता है कि परीक्षा प्राधिकारी माँग प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है, वहाँ उसे अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो को पारंपरिक कर दिया जाएगा।

(3) परीक्षा प्राधिकारी, माँग के प्राप्त होने पर, अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण करने के लिए परीक्षक या धारा 73 की उप-धारा 2 के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी को वह माँग निर्दिष्ट करेगा।

(4) परीक्षक या उप-नियम 3 में निर्दिष्ट अन्य अधिकारी अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा को कार्यान्वित करेगा और आवेदन के निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट और यदि आवश्यक हो लिखित राय तैयार करेगा।

(5) अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा आविष्कार के उन दावों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें अंतर-राष्ट्रीय खोज को स्थापित किया गया है।

(6) नियम 19 ख के उप-नियम (1) से उप-नियम (11) के उपबन्धों यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित आविष्कार की एकता तथा उससे सम्बद्ध प्रक्रिया से संबंधित विषयों को उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि वे अंतर-राष्ट्रीय खोज अनुरोध की प्रक्रिया को लागू होता है।

(7) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट परीक्षक या अन्य अधिकारी, आवेदक तथा अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो को पारंपरिक किए जाने के लिए अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

(8) परीक्षा प्राधिकारी, उस माँग की प्राप्ति तारीख से तीन मास से अधिक अवधि के भीतर अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट स्थापित करेगा।

(9) परीक्षा अधिकारी, यदि अंतर-राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट स्थापित हो जाती है, तो उसकी एक-एक प्रति तुरंत अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो तथा उस आवेदक को पारंपरिक करेगा।

(10) अंतर-राष्ट्रीय आवेदन से संबंधित सभी विषयों को तब तक गोपनीय रखा जाएगा जब तक कि वह आवेदक, खोज प्राधिकारी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जॉच के लिए खोल दिए जाने का अनुरोध या प्राधिकार न करे, जो उस आवेदन के निष्पादन के लिए सूचना हस्तांतरण के अतिरिक्त हो।

(11) परीक्षा प्राधिकारी निम्नलिखित धन वापस करेगा -

(i) पांचवी अनुसूची में उपदर्शित फीस के लिए भूलवश संदत्त कोई रकम या शोध रकम से अधिक संदत्त रकम;

- (ii) आवेदक द्वारा संदत्त प्रारम्भिक परीक्षा फीस की रकम, जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा की मांग को वापस ले लिया जाता है या अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा आरम्भ करने के पूर्व उसे वापस लेने पर विचार किया जाता है;
- (iii) आवेदक द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा के लिए संदत्त फीस का पच्चीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत, जहाँ प्राधिकारी उस प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी पूर्ववर्ती परीक्षण रिपोर्ट से लाभान्वित हुआ है, जो उस पूर्ववर्ती परीक्षण रिपोर्ट से उस प्राधिकारी के लाभान्वित होने की सीमा पर आधारित हो।"

7. मूल नियमों के नियम 27 में, -

(क) "सार" शब्द के स्थान पर "सार और कोई अन्य दस्तावेज" शब्द रखा जाएगा;

(ख) अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु महानियंत्रक एकसूच, अभिकल्प व व्यापार चिह्न के सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित आवेदन के सम्बन्ध में फाइल किए गए आवेदन के साथ पूर्ण विनिर्देश, तथा अनंतिम विनिर्देश, आरेख, यदि कोई हो, सार तथा कोई अन्य दस्तावेज निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकेगा और इस प्रकार डाउनलोड किया गया कोई दस्तावेज किसी विधिक कार्यवाही में विधिमान्य नहीं होगा"।

8. मूल नियमों के नियम 74 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु महानियंत्रक एकसूच, अभिकल्प व व्यापार चिह्न की सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित आवेदन पूर्ण विनिर्देश, तथा अनंतिम विनिर्देश, आरेख, यदि कोई हो, सार तथा उससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकेगा तथा इस प्रकार डाउनलोड किया गया कोई दस्तावेज किसी विधिक कार्यवाही हेतु विधिमान्य नहीं होगा"।

9. मूल नियमों के नियम 138 के उप-नियम (1) में,

शब्द, अंक तथा अक्षर "नियम 24-ख" के स्थान पर "नियम 20 का उप-नियम (4), नियम 24-ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

10 मूल नियमों की पहली अनुसूची में, -

(क) "नियम 7 देखें" शब्दों और अंकों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "नियम 7, नियम 9(3), नियम 9(4), नियम 19(2) और नियम 19(3) देखें" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि संख्या 50 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

प्रविष्टि की संख्या	किस पर संदेय है	संबद्ध प्ररूप की संख्या	शुल्क की रकम (रूपए में)	
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप से व्यक्तियों के लिए
1	2	3	4	5
"51	नियम 9(4) के अधीन न्यूक्लियोटाइड्स और, या, अभीनी-अम्ल की अनुक्रम अनुसूची फाइल करने के लिए	-	रूपए 2500	रूपए 10000";

(ग)

अंत में आने वाली टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा,

अर्थात्:-

"टिप्पण : (1) जहाँ पेटेंट कार्यालय की ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से आवेदन फाइल किया जाता है, वहां फीस में पच्चीस प्रतिशत की कमी करने को अनुज्ञात किया जाएगा।"

(2) कागज स्वरूप में फाइल किए जाने वाले सभी प्ररूप, आवेदन, अनुरोध, सूचना तथा याचिका जब तक नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तब तक दो प्रतियों में जमा की जानी अपेक्षित होगी।"

11

मूल नियमों की चौथी अनुसूची तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"पांचवी अनुसूची
[नियम 19ख(9), नियम 19ख(10)(ख), नियम 19ज, नियम 19ज(11) देखें]

प्रविष्टि की संख्या	किस पर संदेय है	संधि की संबद्ध नियम	प्रकृत व्यक्ति के लिए	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या प्रकृत व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(रूप में)	(रूप में)
1.	खोज फीस	(नियम 16.1(क))	2500	10000
2.	नियम 19 ख (9) के अधीन अतिरिक्त फीस	(नियम 40.2(क))	2500	10000
3.	नियम 19 ख (10(क)) तथा नियम 19ज (2) के अधीन प्रतिवाद फीस.	(नियम 40.2(ड) और नियम 68.3 (ड))	1000	4000
4.	नियम 19 ज (1) के अधीन प्रारंभिक परीक्षण फीस	(नियम 58.1(ख))	3000	12000
5.	नियम 19 ज (2) के अधीन अतिरिक्त फीस	(नियम 68.3(क))	3000	12000
6.	प्रारंभिक परीक्षण फीस यदि नियम 19 ज (1) के अधीन भारतीय अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी द्वारा अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार की जाती है		2000	8000
7.	अतिरिक्त फीस यदि नियम 19 ज (1) के अधीन भारतीय अंतर-राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी द्वारा अंतर-राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार की जाती है		2000	8000
8.	नियम 19 ज (1) के अधीन अंतर-राष्ट्रीय ब्यूरो को प्रदत्त कार्रवाई फीस	नियम 57.1 और 57.2	पे.स.संधि फीस अनुसूची में यथा निर्दिष्ट	
9.	विलम्ब प्रस्तुति फीस	(नियम 13टीईआर.1(ग) तथा 13टीईआर.2)	1000	4000
10.	उद्धृत प्रतियों तथा	(नियम 44.3(ख),		

	अन्य कागजात का प्रति पृष्ठ लागत (क) भारतीय पेटेंट विनिर्देश के अतिरिक्त पेटेंट दस्तावेज (ख) गैर-पेटेंट आवेदन (ग) अंतर-राष्ट्रीय आवेदन के फाइल में दस्तावेज की प्रतियाँ	नियम 71.2(ख) और नियम 94.1)	25 50 4	25 50 4
1.1.	प्रारंभिक परीक्षण फीस तथा कार्रवाई फीस हेतु विलम्ब मुगतान फीस	(नियम 58 बीआईएस 2)	पे.स. संधि विनियमों में यथा निर्दिष्ट	

[फा.सं. 14/1/2008/बौ.सं.अ.-III]

वी. भास्कर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यक का.आ. 493 (अ.) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यक द्वारा पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए।

- (i) का आ. 1418 (अ) 28 दिसम्बर, 2004 और
- (ii) का आ. 657 (अ) 5 मई, 2006

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2010

S.O.3022 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Patents Rules, 2003, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), is hereby published, as required by sub-section (3) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the Official Gazette, containing the notification, are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

(1) These rules may be called DRAFT RULES Patents (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted; namely :—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Controller may transfer the application for patent so filed to other appropriate office.”

3. For rule 9 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“9. Filing of documents and copies, etc.-

(1) All documents and copies of the other documents, except affidavits and drawings, sent to the patent office or otherwise furnished to the Controller, shall be -

- (a) typewritten or printed in Hindi or English (unless otherwise directed or allowed by the Controller) in large and legible characters not less than 0.28 centimetre high with deep indelible ink with lines widely spaced not less than one and half spaced upon one side of the paper only;
- (b) on such paper which is flexible, strong, white, smooth, non-shiny, and durable of size A4 of approximately 29.7 centimetre by 21 centimetre with a margin of at least 4 centimetre on the top and left hand part and 3 centimetre on the bottom and right hand part thereof;
- (c) numbered in consecutive Arabic numerals in the centre of the bottom of the sheet; and
- (d) provided numbering every fifth line of each page of the description and each page of the claims at right half of the left margin.

(2) Any signature which is not legible or which is other than English or Hindi shall be accompanied by a transcription of the name either in Hindi or English in capital letters.

(3) The documents required to be filed along with an application for patent including documents referred to in sub-section (1) and other documents may be filed in the computer readable electronic form or using online system of the patent office and shall accompany the fees specified in the First Schedule.

(4) In case, the application for patent discloses sequence listing of nucleotides or amino-acid sequences, it shall be filed in computer readable electronic form along with the fee specified in the First Schedule.

(5) Additional copies of all documents shall be filed at the appropriate office as may be required by the Controller.

(6) Names and addresses of applicant and other persons shall be given in full together with their nationality and such other particulars, if any, as are necessary for their identification.”

4. In rule 17 of the principal rules, after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(aa) “Indian International Searching Authority” or “Searching Authority” means the Indian International Searching Authority referred to in sub-rule (1) of rule 19A;”;

(ab) “Indian International Preliminary Examining Authority” or “Examining Authority” means Indian International Preliminary Examining Authority referred to in sub-rule (1) of rule 19F;”;

(ac) “International Bureau” means International Bureau of World Intellectual Property Organisation;

(ad) “receiving office” means receiving Office as defined in the treaty;”

5. For rule 18 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“18. Appropriate office in relation to international applications. -

(1) The receiving office, the designated office and the elected office for the purposes of international applications shall be the appropriate office referred to in rule 4.

(2) The patent office, Delhi branch shall be the appropriate office for dealing with the International Bureau and any other International Searching Authority.

(3) An international application shall be filed at and processed by the Authority and International Preliminary Examining appropriate office in accordance with the provisions of this Chapter. (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), on receipt of an international application, the appropriate office shall transmit one copy for record to International Bureau and another copy with complete details to the Searching Authority at patent office, Delhi branch.”

6. For rule 19 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“19. International application filed with appropriate office as receiving office. -

(1) An international application shall be filed with the appropriate office in triplicate either in English or Hindi language.

(2) The fees payable in respect of an international application shall be, in addition to the fees specified in the regulations made under the Treaty, the fees specified in the First Schedule.

(3) Where an international application has not been filed in accordance with sub-rule (1) and the applicant desires that the appropriate office should prepare the required additional copies, the applicant shall pay the fees as specified in the First Schedule for making of such copies.

(4) On receipt of a request from the applicant and on payment of the fees specified in sub-rule (3), the appropriate office shall prepare a certified copy of the application and other documents attached thereto and transmit the same to the International Bureau and intimate to the applicant and to the patent office, Delhi branch.

19 A. The Indian International Searching Authority.—

(1) The patent Office, Delhi branch shall perform the functions of the Indian International Searching Authority for international applications and coordinate with the patent office and the International Bureau.

(2) The Searching Authority referred to in sub-rule (1), shall carry out the international search in respect of all international applications filed with the receiving offices in India and all international applications filed by Indian residents or nationals in the International Bureau as the receiving office.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Searching Authority may carry out the international search in respect of all international applications filed by the nationals or residents of other countries in their receiving offices in accordance with an agreement between such receiving offices and the Indian patent office upon being so notified by the International Bureau.

19 B. Processing of international search request.—

(1) The Searching Authority shall, on receipt of the application for international search, notify to the International Bureau and the applicant relating to its receipt with identification mark 'ISA/IN' along with the international application number and its serial number and the date of receipt.

(2) The Searching Authority, on receipt of the application, shall refer it to an examiner or any other officer as appointed under sub-section (2) of section 73 for carrying out the international search.

(3) The examiner or other officer referred to in sub-rule (2), while dealing with the international application for carrying out the international search, shall—

- (i) establish the title and abstract as may be required for the purpose of international search in accordance with the provisions of Treaty and Regulations made thereunder;
- (ii) consider whether the title and abstract are appropriate and, in case he is satisfied, finalise it, and, in case he is not satisfied, prepare alternatives and approve the title and abstract of the invention;
- (iii) determine and establish the matter relating to the unity of invention;
- (iv) determine preliminary patent international the classification of the invention in one or more classes from the statement of claim or claims, or in case he is of the opinion that for determination of appropriate international patent classification of the application, the consultation with examiners or other officers specialised in other fields is necessary to ensure proper search, refer the matter to the expert group to be constituted by the Controller;
- (v) discover relevant prior art taking into account that there may be the subject matter for which the Searching Authority is not obliged to search or to do so, as the description, claims or drawings fail to comply with the requirements.

(4) The expert group, constituted under clause (iv) of sub-rule (3), shall determine the classification within a period not more than ten days from the date of such reference and forward the same to the concerned examiner or other officer referred to in sub-rule (2) for conducting search.

(5) The examiner or other officer referred to in sub-rule (2) shall carry out international search and prepare the international search report and written opinion or the declaration of the Authority to the effect that no international search report be established, as the case may be, within a period of one month from the date of such reference of the application in the format specified under the Treaty for transmission to the applicant and the International Bureau.

(6) The Searching Authority, if considers that—

- (a) the international application relates to the subject matter which the Searching Authority is not required to search and accordingly decides not to search; or
- (b) the description, claims or drawings fail to comply with the requirements to such an extent that a meaningful search could not be carried out,

shall declare and notify to the applicant and to the International Bureau that no international search report be established.

(7) If any of the situations referred to in clause (a) and (b) of sub-rule (6) is found to exist in connection with any claim mentioned in the application, the Searching Authority shall indicate this fact in the International Search Report in respect of such claim, and for the other claim, it shall establish the International Search Report.

(8) The Searching Authority, if considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, shall send a notice to the applicant to pay additional fees specified in the Fifth Schedule within a period of one month from the date of such direction.

(9) The Searching Authority shall carry out the additional search on those parts of the international application which relate to invention not covered under unity of invention subject to condition that the additional fees required for the purpose is paid within the time specified under the sub-rule (8).

(10) (a) Where the applicant failed to pay the additional fees required under sub-rule (9), the Searching Authority shall not establish the international search report and the applicant be informed accordingly; and

(b) where the applicant pays the additional fees under protest he shall submit a reasoned statement along with fees specified in Fifth Schedule for the purpose of protest in addition to the additional fees within the time specified under sub-rule (8).

(11) Where the international application contains the disclosure of one or more nucleotide or amino acid sequences but does not furnish a sequence listing in computer-readable form along with the application, the Searching Authority shall send the notice to the applicant to submit sequence listing in computer-readable form within a period of one month from the date of such notice and if the applicant does not comply with the notice, the Searching Authority shall not carry out the search.

19 C. Time limit for establishing international search report and its transmission.—The Searching Authority shall establish the international search report and written opinion or, as the case may be, the declaration that the Searching Authority is not required to perform the search or cannot perform a meaningful search within a period not more than three months from the date of receipt of the international application and transmit simultaneously one copy thereof each to the International Bureau and the applicant.

19 D. Confidential Treatment.—All matters pertaining to the international application shall be kept confidential prior to the international publication of the application and contents thereof unless the applicant so requests or authorises to make it open to public inspection by Searching Authority or any person, except for the transmission of information for the purposes of processing of the application.

19 E. Conditions for and extent of refund or reduction of fee.—(1) The Searching Authority shall refund—

- (i) any amount paid by mistake, or in excess of the amount due, for fee indicated in Fifth Schedule;
- (ii) the amount of fee paid by the applicant where the international search application is withdrawn or considered to be withdrawn under the provisions of the Treaty before the start of international search report;
- (iii) the fees paid by the applicant under protest under clause (b) of sub-rule (10);
- (iv) twenty-five per cent or fifty per cent of the search fee paid by the applicant, where the Searching Authority benefits from an earlier search made by such Authority depending upon the extent to which the Authority benefits from that earlier search.

19 F. The Indian International Preliminary Examining Authority.—(1) The patent office, Delhi branch shall perform the function of an Indian International Preliminary Examining Authority in respect of demands made for international preliminary examination for an international application filed in the receiving offices.

(2) The Examining Authority referred to in sub-rule (1), shall carry out,—

- (a) the international preliminary examination in respect of all the demands made for international preliminary examination for the international applications filed with the receiving offices in India and the international applications filed by Indian residents or nationals in the International Bureau as the receiving office;
- (b) the international preliminary examination in respect of the demands filed by the nationals or residents of

other countries in accordance with an agreement between their receiving offices and Indian Patent Office upon being notified by the International Bureau;

(c) the international preliminary examination in respect of demands made by the nationals or residents of other countries not party to the Treaty or not bound by the Treaty if the Assembly has so approved.

19 G. The time for making a demand.—

(1) The demand for international preliminary examination shall be made within the period specified in the Treaty or regulations made thereunder.

(2) In case demand is made after the expiry of the period specified in sub-rule (1), it shall be considered to have not been made and no, international preliminary examination shall be carried out.

19 H. Fees payable to Examining Authority.—

(1) The applicant shall pay to the patent office, the fee specified in the Fifth Schedule along with the other fees, if any, in accordance with the provisions of these rules and regulations made under the Treaty.

(2) The fees payable in respect of the matters referred to in sub-rule (6) of rule 19 J shall be such as specified in the Fifth Schedule.

19 I. Manner of making a demand.—

(1) The demand for international preliminary examination shall be made either in English or in Hindi language.

(2) In case where the demand for preliminary examination is not made in accordance with the sub-rule (1), the translation thereof either in English or Hindi language shall be submitted by the applicant within a period of one month from the date of order of the Examining Authority.

19 J. Processing of demands for international preliminary examination.—

(1) The Examining Authority, on receipt of the demand for international preliminary examination, shall notify to the applicant that demand for international preliminary examination has been received with identification mark 'IPEA/IN' along with the International application number its serial number and the date of receipt.

(2) Where it is found that the Examining Authority is not competent to receive the demand, the same shall be transmitted to the International Bureau.

(3) The Examining Authority, on receipt of the demand, shall refer the demand to the examiner or other officer appointed under sub-section 2 of section 73 for carrying out international preliminary examination.

(4) The examiner or other officer referred to in sub-rule (3), shall carry out international preliminary examination and prepare the international preliminary examination report and written opinion, if necessary, within a period of one month from the date of reference of the application.

(5) The international preliminary examination shall be carried out in respect of those claims of the invention in respect of which, international search has been established.

(6) The provision of sub-rules (1) to (11) of rule 19 B shall mutatis mutandis apply to the matters concerning unity of invention and procedure related thereto as they apply to the processing of the international search request.

(7) The examiner or other officer referred to in sub-rule (3), shall prepare the international preliminary examination report for transmission to the applicant and the International Bureau.

(8) The Examining Authority shall establish the international preliminary examination report within a period not more than three months from the date of receipt of the demand.

(9) The examining Authority shall, if the international preliminary examination report is established, transmit simultaneously one copy thereof each to the International Bureau and the applicant.

(10) All the matters pertaining to the international application shall be kept confidential unless the applicant so requests or authorises to make it open to public inspection by any person or authority, except for the transmissions of information specifically for the purposes of processing the application.

(11) The Examining Authority shall refund —

(i) any amount paid by mistake, or in excess of amount due, for fee indicated in Fifth Schedule;

(ii) the amount of preliminary examination fee paid by the applicant where the demand for international preliminary examination is withdrawn or considered to be withdrawn before the start of international preliminary examination;

(iii) twenty-five per cent or fifty per cent of the fee paid for international preliminary examination by the applicant, where the Authority benefits from an earlier examination report made by such Authority depending upon the extent to which the Authority benefits from that earlier examination report."

7. In rule 27 of the principal rules,—

(a) for the words “and the abstract”, the words “the abstract and any other document” shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted at the end, namely: “Provided that the application together with the complete specification and provisional specification, the drawing, if any, the abstract and any other document filed in respect of the application published on the official website of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, may be downloadable free of charge and any document so downloaded shall not be valid in any legal proceedings.”

8. In rule 74A of the principal rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

“Provided that the application together with the complete specification and provisional specification, the drawing, if any, abstract and other documents related thereto, published on the official website of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, may be downloadable free of charge and any document so downloaded shall not be valid in any legal proceedings.”

9. In rule 138 of the principal rules, in sub-rule (1), for the word, figures and letter “rules 24-B”, the words, brackets, figures and letter “sub-rule (4) of rule 20, rule 24-B,” shall be substituted.

10. In the FIRST SCHEDULE to the principal rules,—

(a) for the words and figure “see rule 7”, the words, brackets and figures “see rules 7, 9(3), 9(4), 19(2) and 19(3)” shall be substituted;

(b) after entry number 50 and the entries relating thereto, the following entry number and entries shall be inserted, namely :—

Number of entry	On what payable	Number of relevant form	Amount of Fees (in rupees)	
			For Natural Person(s)	Other than natural person(s) either alone or jointly with natural person(s)
1	2	3	4	5
“51	For filing sequence listing of nucleotides and, or, amino-acids under rule 9(4).	—	Rupees 2500	Rupees 10000”;

(c) for Note occurring at the end, the following Note shall be substituted, namely :—

“Note: (1) Where an application is filed through the online filing system of the patent office, a reduction of twenty-five percent of fee shall be allowed.

(2) All forms, applications, request, notice and petitions being filed in paper format shall be required to be submitted in duplicate unless otherwise specified in the rules.”

11. After the FOURTH SCHEDULE to the principal rules and the entries relating thereto, the following SCHEDULE and entries shall be inserted, namely:-

“THE FIFTH SCHEDULE

[See rules 19B(9), 19B(10)(b), 19H, 19J(11)]

No. of entry	On what payable	Relevant rule of Treaty	For Natural Person	Other than natural person either alone or jointly with natural person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(In Rupees)	(In Rupees)
1.	Search fee	[Rule 16.1(a)]	2500	10000
2.	Additional fee under rule 19B (9)	[Rule 40.2(a)]	2500	10000
3.	Protest fee under rules 19B [10(a)] and 19H (2).	[Rules 40.2(e) and 68.3(e)]	1000	4000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Preliminary examination fee under rule 19H(1)	[Rule 58.1(b)]	3000	12000
5.	Additional fee under rule 19H(2)	[Rule 68.3(a)]	3000	12000
6.	Preliminary Examination Fee if the International Search Report has been prepared by the Indian International Searching Authority under rule 19H(1)		2000	8000
7.	Additional fee if the International Search Report has been prepared by the Indian International Searching Authority under rule 19H(1)		2000	8000
8.	Handling fee to be paid to be IB under rule 19H(1)	Rule 57.1 and 57.2	As specified in the PCT Fee Schedule	
9.	Late furnishing fee	[Rule 13ter.1(c) and 13ter.2]	1000	4000
10.	Cost of copies of cited and other documents per page	[Rules 44.3(b), 71.2(b) and 94.1]		
	(a) Patent document other than Indian patent specification		25	25
	(b) Non-patent document		50	50
	(c) Copies of the documents in the file of the international application		4	4
11.	Late payment fee for preliminary examination fee and handling fee	(Rule 58 bis 2)	As specified in the PCT regulations	

[F. No. 14/1/2008-IPR-III]

V. BHASKAR, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 493 (E), dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended vide notification numbers—

(i) S.O. 1418(E), dated the 28th December, 2004 and

(ii) S.O. 657 (E), dated the 5th May, 2006.